

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## PCT


### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet

REC'D 06 JUL 2005

WIPO

PCT

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 2003DE001	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Formblatt PCT/PEA/416	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/003755	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 08.04.2004	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 15.04.2003
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK C09G3/00, C10M105/52, C10M105/54, C10M105/18, C10M105/06		
Anmelder CLARIANT GMBH		
<p>1. Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird.</p> <p>2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.</p> <p>3. Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen</p> <p>a. <input checked="" type="checkbox"/> (an den Anmelder und das Internationale Büro gesandt) insgesamt 1 Blätter; dabei handelt es sich um</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften).</p> <p><input type="checkbox"/> Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.</p> <p>b. <input type="checkbox"/> (nur an das Internationale Büro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten, nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).</p>		
<p>4. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. I Grundlage des Bescheids</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. II Priorität</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung</p>		
Datum der Einreichung des Antrags  11.11.2004	Datum der Fertigstellung dieses Berichts  06.07.2005	
Name und Postanschrift der mit der Internationalen Prüfung beauftragten Behörde   Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl Fax: +31 70 340 - 3016	Bevollmächtigter Bediensteter  Matthijssen, J-J Tel. +31 70 340-3885	



---

**Feld Nr. I Grundlage des Berichts**

---

1. Hinsichtlich der **Sprache** beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
- ☐ Der Bericht beruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist:
- ☐ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b))
  - ☐ Veröffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4)
  - ☐ internationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)
2. Hinsichtlich der **Bestandteile\*** der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt*):

**Beschreibung, Seiten**

1-8 in der ursprünglich eingereichten Fassung

**Ansprüche, Nr.**

3-5 in der ursprünglich eingereichten Fassung

1 eingegangen am 09.02.2005 mit Schreiben vom 08.02.2005

☐ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll

3. ☐ Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:
- ☐ Beschreibung: Seite
  - ☐ Ansprüche: Nr.
  - ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
  - ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
  - ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):
4. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigelegten und nachstehend aufgelisteten Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2 c)).
- ☐ Beschreibung: Seite
  - ☐ Ansprüche: Nr.
  - ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
  - ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
  - ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):

\* Wenn Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung "ersetzt" versehen werden.

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/003755

**Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

- Formblatt PCT/PEA/409 (Januar 2004)

**Zu Punkt V.**

- 1 Im vorliegenden Bescheid wird auf folgende Dokumente verwiesen:

D1 : EP 0 421 303 A (ASICS CORP ; ASAH I GLASS CO LTD (JP)) 10. April 1991  
(1991-04-10)

D2 : DD 246 788 A (ADW DDR INST KOSMOSFORSCHUNG) 17. Juni 1987 (1987-  
06-17)

D3 : WO 98/12286 A (MINNESOTA MINING & MFG) 26. März 1998 (1998-03-26)

Dokument D1 wurde von der Anmelderin in der Beschreibung zitiert.

- 2 Dokument D1 offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument):

Einen Skiwachs enthaltend teilfluorierte Verbindungen wie zum Beispiel  $C_6F_{13}C_2H_4OH$   
(Seite 2, Zeile 51 - Seite 3, Zeile 2; Ansprüche 1 und 2).

(Formel 1 wobei  $a=0$ ,  $b=1$ ,  $c=0$ ,  $d=1$ ,  $D=H$  und  $e=0$ )

- 3 Dokument D2 offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument):

Ein teilfluoriertes Gleitmittel mit der Formel Rf-A wie zum Beispiel  $C_6F_{11}-O-C_6H_5$   
(Formel 1 wobei  $a=0$ ,  $b=1$ ,  $c=1$ ,  $d=0$  und  $e=0$ ), und  $H(CF_2CF_2)_4CH_2-O-CH_3$  (Anspruch  
1; Beispiel 1, 3, 4 und 11).

(Formel 1 wobei  $a=1$ ,  $b=1$ ,  $c=0$ ,  $d=1$  und  $e=0$ )

- 4 Dokument D3 offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument):

Ein teilfluoriertes Gleitmittel der Formel Rf-O-Rh wie zum Beispiel  $C_3F_7-O-CH_3$ ,  
 $C_3F_7-O-C_2H_5$ ,  $C_{10}F_{21}-O-CH_3$ , und  $C_{10}F_{21}-O-C_2H_5$  (Seite 2, Zeile 21-25, Seite 4, Zeile 19  
- Seite 5, Zeile 8).

(Formel 1 wobei  $a=0$ ,  $b=1$ ,  $c=0$ ,  $d=1$ ,  $D=H$  und  $e=0$ ).

- 5 NEUHEIT (Artikel 33(2) PCT)

Die im unabhängigen Anspruch 1 enthaltene Merkmalskombination ist aus dem vorliegenden Stand der Technik nicht bekannt.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 und die abhängigen Ansprüche 3-5 sind daher neu im Hinblick auf D1-D3.

**6 ERFINDERISCHE TÄTIGKEIT (Artikel 33(3) PCT)**

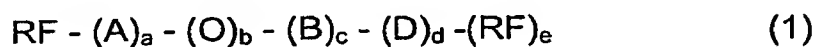
Das Dokument D1 wird als nächstliegender Stand der Technik gegenüber dem Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von dem bekannten teilfluorierten Gleitmittel dadurch, dass kein Gleitmittel der Formel 1, mit  $a=1$ ;  $b=0$ ;  $c=1$ ;  $d=1$ ;  $D=H$  und  $e=0$ , offenbart ist. Der Anmelder hat nicht gezeigt, dass der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 im Hinblick auf D1 auf überraschende Weise ein technisches Problem löst.

Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit nur in der Bereitstellung eines alternativen teilfluorierten Gleitmittels gesehen werden. Kein Dokument aus dem Stand der Technik offenbart ein teilfluoriertes Gleitmittel gemäß vorliegendem Anspruch 1 oder legt eine derartige Zusammensetzung nahe. Die Lösung der Aufgabe ist somit auch ohne nachgewiesenen technischen Effekt als erfinderisch im Sinne von Artikel 33(3) PCT zu bewerten. Damit erfüllen auch die Ansprüche 3-5 die Erfordernisse des PCT in Bezug auf erfinderische Tätigkeit.

Neuer Patentanspruch 1:

1. Gleitmittel für feste Oberflächen, enthaltend eine teilfluorierte Verbindung der Formel 1



wobei

- RF ein perfluorierter Rest der Formel  $\text{F}(\text{CF}_2)_n-$ ,  
 n eine Zahl von 1 bis 20,  
 A  $\text{C}_1$ - $\text{C}_{30}$ -, vorzugsweise  $\text{C}_1$ - $\text{C}_{18}$ -Alkylen,  
 B Arylen mit 6 bis 14 C-Atomen oder einen gesättigten oder ungesättigten mono- oder polycyclischen Kohlenwasserstoff mit 3 bis 30, vorzugsweise 3 bis 18 C-Atomen,  
 D Wasserstoff bedeutet und  $a = 1$ ,  $b = 0$ ,  $c = 1$ ,  $d = 1$  und  $e = 0$  ist.